FAX NO. 2270313

P. 01 #37/Leffe

### **REISSUE LITIGATION**

## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

I hen by certify that this correspondence is being delivered by facsimile on to Technology Group 2800 on July 17, 2001. (\*\*)

I further hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as

First Class mail

[] Express Mail Post Office to Addressee in an envelope addressed to:

BOX 7

Assistant Commissioner for Patents

Washington, D.C. 20231

on: July 27,2001 by: George S. MacInair

Jul 27 2001

Signature: Sury A new Technology Center 1800

APPLICANT: Richard Chao

GROUP:

2873

APPLICATION NO.: 09/182,862

EXAMINER: Huy Mai

FILED: October 21, 1998

DOCKET NO.:

TITLE OF INVENTION: Auxiliary Lenses for Eyeglasses

E CURREN' (STATUS AND LOCATION OF APPLICATION: Technology Group 2800

ATTENTION: Clayton LaBelle

#### PROTEST UNDER 37 CFR 1,291(a)

We would like to call attention to the following prior art document which, in our opinion, would make the grant of a patent for the above reissue application improper: a Japanese patent registered (issued) on March 3, 1995 and published on May 16, 1995, based on an application filed

المنظال المالية المنظامين المنظامين المنظامين المنظامين المنظام المنظام المنظام المنظام المنظام المنظام المنظا المنظام المنظا on November 15, 1994 by Boston Club Co. Ltd. (Boston Club). The Japanese Utility Model Registration Number is 3011174 and the Japanese application number is 6-15226.

A copy of both the Japanese patent and an English translation are attached as Exhibits 1 and 2 respectively. In addition, an Information Disclosure Sheet is attached as Exhibit 3.

As an issued patent, the Boston Club patent lies within 35 U.S.C. 102(a) and 103(a) for its public disclosure. While the Boston Club patent is relevant individually, it is especially relevant when examined in combination with the Sunreeve patent, which was included in an Information Disclosure Sheet submitted by the applicant in this Reissue. Specifically, the Boston Club patent teaches top-down eyewear frames coupling while the Sunreeve patent discloses auxiliary to primary frames, coupled by magnets lying parallel to the plane of the lens.

92 State Street

Boston, MA 02109-2004

Tel.: 617-742-8782

Gary E. Lambert, Esq. Registration No. 35,925

## **CERTIFICATE OF MAILING**

I hereby certify that this Response is being deposited with the United States Postal Service in an envelope addressed to the Commissioner of Patent and Trademarks, Washington, D.C. 20231, with sufficient first class postage thereon on the date shown below.

Date

Gary E. Lambert, Esq. Registration No. 35,925

**PROOF OF SERVICE** 

PROTEST UNDER 37 CFR 1.291(a)

Per 37 CFR 1.291(a), I hereby certify that a true and correct copy of the PROTEST UNDER 37 CFR 1.291(a) was delivered by first class mail to Michael S. Marcus, the attorney for the applicant

Dated:

that the the test that the countries will the time that the test that the

Gary E. Lambert

The first of the first time is an experience of the first one of the first

EXHIBIT 1

1.01/24/01 11:58 FAY 81

LAMBERT&ASSOC.

# PROTEST UNDER 37 CFR 1,391(a)

(19)日本国特許庁(JP)

(12)登録実用新案公報(15)

(11)実用新家受録書号

第3011174号

(45)発行日 平成7年(1985)5月15日

(24)登録日 平成7年(1995)3月8日

(51) Int.Cl. \* GO2C 9/04

厅内里理香号 意別記号

PD313

FI

技術表示值所

(全8頁)

(21)出顧署學

宴頭平6-15226

(22)出戰日,

平成6年(1994)11月15日

(73) 実用新変権者 594035585

株式会社ポストンクラブ 福井県鎮江市三大町1丁目4-31-2

(72)考案者 小松原 一身

福井県館江市三六町1丁目4-31-2 株

式会社ポストンクラブ内

(74)代理人 弁理士 平崎 彦治

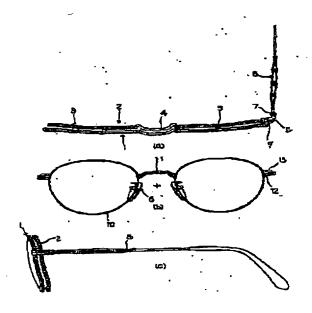
評価書の請求 未請求 請求項の数4 FD

(54)【考案の名称】前掛け式メガネフレーム

[ (57) 【褒約】

【目的】 フロントフレームに前掛けフレームを着脱目 在に取着する前掛け式メガネであって、前掛けフレーム がガタ付くにとなく安定して取着され、前掛けフレーム を取り外した場合には一般のメガネと何ら異なることの ない前掛けばメガネフレームの提供。

【構成】 フロントフレーム2の筒サイドに口う付けし たヨロイ5、5には係止孔9と係止潰17を巡続して上 下方向に重通し、前掛けフレーム1の両サイドには脚1 3、13を固定し、該脚13は先端にボール14を有す 垂直片15と水平片16を有し、垂直片15を係止海1 7の底にパネカを付勢して保止するとともに、水平片 1 6 比上回18に当接する。



01/24/01 12:00

TX/RX NO.1476

P.011

P. 06 **2**013

突至3011174

(**2**2] [E 1] (G) Ś The first the state of the second state of the (C) [285] [204] മ (F) (p)

(3)

01/24/01 12:00 TX/RX NO.1476 P.013

81/24/01 11:58 FAY 8172270313

P. 07

LAMBERT&ASSOC.

\$<del>\$</del>8011174

(2)

【実用新算整備請求の範囲】

【語求項1】 フロントフレームに前掛けフレームを若 脱自在に取着する前掛け式メガネフレームにおいて、上 記フロントフレームの両サイドにロウ付けしたヨロイに は係止孔と係止滞を上下方向に貫通し、一方の前掛けフ レームの両サイドには脚を固定し、該脚は係止孔よりも 小さく係止薄幅よりも大きなボール等を先端に形成した 経直片と水平片を有し、量適片を係止滞の底にパネカを 付勢して保止するとともに水平片を上面に当接したこと を特徴とする前掛け式メガネフレーム。

【訴求項2】 フロントフレームに前掛けフレームを養 脱自在に取得する前掛け式メガネフレームにおいて、上配フロントフレームの両サイドにロウ付けしたヨロイに 住取付けブロックを固定し、該取付けブロックに係止孔と係止議を上下方向に重通し、一方の前掛けフレームの両サイドには御を固定し、該脚は保止孔よりも小さく保止 選幅よりも大きなボール等を先端に形成した延度片と水平片を考し、金道片を係止溝の底にバネカを付勢して係止するとともに水平片を上面に必接したことを特徴と

は、「神水項3】 リムを用いないで関レンズを連結部材に は、て連結し、レンズ外側にはヨロイをピス止めして成るメ が大きのフロント部に前掛けフレームを考脱自在に取着す であり掛け式メガネフレームにおいて、上記ヨロイには係 に上孔と係止線を上下方向に買達し、一方の前掛けフレー は、一方の前掛けでは脚を固定し、酸脚は係止孔よりも小さ は、「一方の前掛けでは脚を固定し、酸脚は係止孔よりも小さ に、「一方の前掛けでは脚を固定し、酸脚は係止孔よりも小さ に、「一方の前掛けでは脚を固定し、酸脚は係止孔よりも小さ に、「一方の前掛けでは脚を固定し、酸脚は係止孔よりも小さ に、「一方の前掛けでは一方の下ででは、一方の前掛けで、一方の前掛けで、一方の前掛したことを特を上面に当接したことを特別とする前掛け式メガネフレーム。

であり掛けスメガネフレーム。 「関求項4】 リムを用いないで両レンズを連結部材に で連結し、レンズ外側にはヨロイをピス止めして成るメ ガネのフロント部に前掛けフレームを若脱自在に取着する前掛け式メガネフレームにおいて、上記ヨロイには取 付けプロックを固定し、該取付けプロックに保止孔と係 止義を上下方向に食通し、一方の前掛けフレームの両サ イドには脚を固定し、該脚は係止孔よりも小さく係止満 編よりも大きなポール等を先端に形成した壁面片と水平片を有し、整面片を係止毒の座にバネカを付勢して係止するとともに水平片を上面に当接したことを特徴とする前掛け式メガネフレーム。

2

【図面の簡単な説明】

【図1】本考案の前投け式メガネを示す実施例。

【図2】前掛けフレームに取着している脚と破脚が保止するヨロイ。

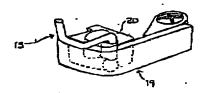
【図3】ヨロイの祭止者に脚が係止した状態。

10 【図4】本考案の前掛け式メガネを示す他の実施例。 【図5】本考案の前掛け式メガネを示す更に別の実施 例。

【符号の説明】

- 前掛けフレーム
- 2 フロントフレーム
- 3 114
- 4. 连括部材
- 5 301
- 6 鼻当てバット
- 0 7 44手
  - 8 ツル
  - 9 無止孔
  - 10 U.
  - 11 連結部材
  - 12 リムロック
  - 13 脚
  - 14 ボール
  - 15 叠直片
- 16 水平片
- 30 17 孫止滞
  - 18 上面
    - 19 ヨロイ
    - 20 取付けブロック
    - 21 フロントフレーム
    - 22 ハーフリム
    - 23 レンズ
    - 24 レンズ

[図3]



01/24/01 11:58 FAT 6172270313

P. 08

(2)

突在3011174

#### 【実用町家登録請求の範囲】

【話求項1】 フロントフレームに前掛けフレームを若 **恥目在に取着する前掛け式メガネフレームにおいて、上** 記フロントフレームの両サイドにロウ付けしたヨロイに は保止孔と係止溝を上下方向に貫通し、一方の前掛けつ レームの両サイドには脚を固定し、数脚は係止孔よりも 小さく孫止滯福上りも大きなボール等を先輩に形成した **垂直片と水平片を有し、墨道片を係止溝の座にバネカを** 付勢して保止するとともに水平片を上面に当換したこと を特徴とする前掛け式メガネフレーム。

1

【論求項2】 フロントフレームに前掛けフレームを着 脱自在に取着する前掛け式メガネフレームにおいて、上 記フロントフレームの両サイドにロウ付けしたヨロイに は取付けブロックを固定し、誘取付けブロックに係止礼 と保止溝を上下方向に貫通し、一方の前掛けフレームの 両サイドには順を固定し、盆脚は係止孔よりも小さく係 止薄値よりも大きなボール等を先端に形成した器直片と 水平片を有し、垂直片を係止溝の座にパネカを付勢して 保止するとともに水平片を上面に当接したことを特徴と むする前掛け式メガネフレーム。

🏥【確求項3】 リムを用いないで向レンズを連結部材に **辿て運動し、レンズ外側にはヨロイをピス止めして成るメ** 『『ガネのフロント郎に前掛けフレームを着脱自在に取着す こる前掛け式メガネフレームにおいて、上記307には係 論止孔と係止律を上下方向に實通し、一方の前掛けフレー 一人の両サイドには脚を固定し、跛脚は保止孔よりも小さ 『『よく保止滞幅よりも大きなボール等を先端に形成した量点 。 片と水平片を有し、垂直片を係止溝の底にパネカを付勢 こして係止するとともに水平片を上面に当接したことを特 動とする前掛け式メガネフレーム。

【請求項4】 リムを用いないで両レンズを連結部材に で連結し、レンズ外側にはヨロイをピス止めして成るメ ガネのフロント部に前掛けフレームを署脱自在に取者す る前掛け式メガネフレームにおいて、上記ヨロイには取 付けプロックを固定し、該取付けプロックに係止孔と係 止滞を上下方向に貫通し、一方の前掛けフレームの両サ イドには脚を固定し、該脚は係止孔よりも小さく係止溝

はよりも大きなボール等を先端に形成した垂直片と水平 片を有し、垂直片を係止滞の底にバネカを付勢して係止 するとともに水平片を上面に**当接したことを特徴とする** 前掛け式メガネフレーム。

2

#### 【図面の簡単な説明】

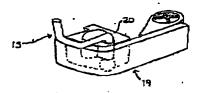
- 【図1】本考案の前掛け式メガネを示す実施例。
- 【図2】前掛けフレームに取着している脚と被脚が係止 するヨロイ。
- 【図3】30イの係止護に脚が係止した状態。
- 【図4】本考案の前掛け式メガネを示す他の実施例。
- 【図5】本考案の前掛け式メガネを示す更に別の実施 910

### 【符号の説明】

- 前掛けフレーム 1
- フロントフレーム 3
- 3 ・リム
- 4. 連結部材
- 5 904
- 8 鼻当てパット
- 7 跳手
  - 8 ツル
  - 9 经非代
  - 10

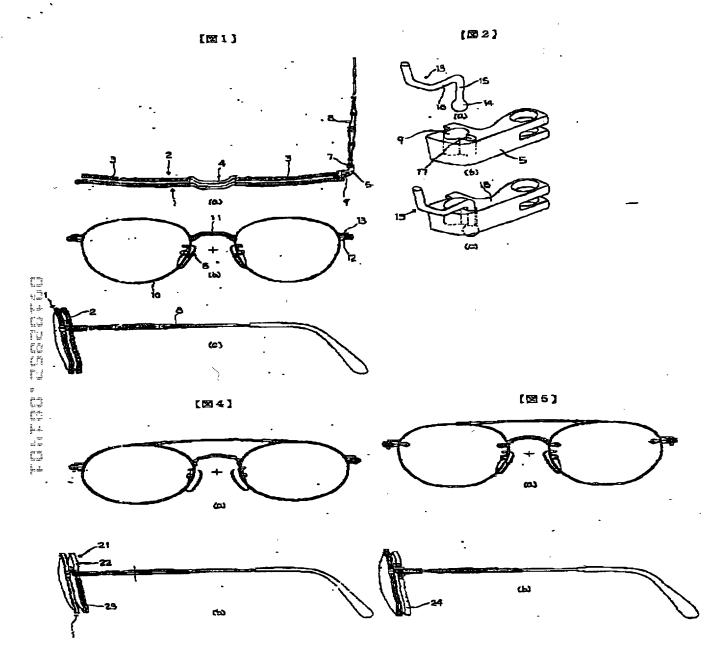
  - 11 連結部材
  - リムロック 12
  - 13 時
  - ボー・ノレ 14
  - 15 性直升
  - 16 水平片
- 17 统止滥 30
  - 18 上面
  - 19 写ロイ
  - 20 取付けブロック
  - 21 フロントフレーム
  - 22 ハーフリム
  - 23 レンズ
  - 24 レンズ

[図3]



(3)

突登3011174



01/24/01 12:00

TX/RX NO.1476

P.013

the first of the rest of the constitution of the first of the other states of the first of the f

**EXHIBIT 2** 

# PROTEST UNDER 37 CFR1.291(4)

(19) Japanese Potent Office

(12)Official Gazette for Registered

Utility Models (U)

(11) Utility Model Registration No. No. 3011174

(45) Publication Date: May 16, 1995

(24) Registration Date: 3/8/95

(51) Int. Cl <sup>6</sup> G02C 9/04

ID No. Intraoffice No. FI

Location of technical descriptions

Request for exemination

Not yet submitted

No. of Claims: 4 FD

Total pages in the original: 8

(21) Application No.: 6-15226

(22) Application Date: November 15, 1994

(73) Utility model right holder.

594035585

Boston Club Co. Ltd.

4-31-3 Miroku-cho 1-chome. Sabse-

shi, Fukui Prefecture

(72) Authors (s)\*: Kazumi Komatsubara

CO BOSION Club Co., Lid. 4-31-3 Miroku-cho 1-cheme. Sabac-shi, Fukui Prefecture

(74) Agenti

Hikoji Hirasaki, patent attorney

(54) [Title of the Innovation\*]

Apron type attachable/detachable spectacle frame (SS) (Abstract)

[Object]

To provide apron-type spectacle frame that can freely be attached and detached to and from the front frame, wherein the apron-typo spectacies are fitted seëgrely in place and can be used as regular spectacles. when detached.

(Structure)

í

The end piece S is brazed to each side of the front frame 2, wherein the book hole 9 and hook groove 17 are drilled continuously through the end piece 5 in vertical direction, whereas the log 13 is fixed to each side of the front frame 1, and said leg contains the vertical part 15 and horizontal part 16 both of which include the ball 14, and the vertical part 15 is fixed at the bottom of the book groove 17 by a spring, and at the same time the horizontal part 16 is in direct contact with the upper surface of the block.

(Illustration)

**HNOITALENASTINITAR** 

**P269475**¢

95:91 T00Z/LT/T0

PAGE 12

01/29/01 16:56

TX/RX NO.1501

P.006

The terms "author" and "innovation" are used instead of "inventor" and "invention" to distinguish this technical solution from invention (rr. Note)

[Claims]

[Claim 1] As apron-type spectacle frame that can be freely attached or detached to and from the front frame. wherein an end piece brazed to each side of said from frame has a hook-hole and a hook groove formed continuously in vertical direction. while a leg is fixed at each side of the apron-type frame having horizontal and vertical pieces that contain a large ball smaller than the hook hole but larger than the hook groove, with the vertical piece pushed against the bottom of the book proove by a spring and the horizontal piece made in direct contact with the upper surface of the block.

[Claim 2] An apron-type spectacle frame that can be freely attached or detached to and from the front frame. wherein a fitting block is fixed to the end piece brazed to each side of said front frame, and said fitting block has a hook hole and a hook groove formed continuously in verneal direction, while each side of the apron-type frame has a fixed leg having horizontal and vertical pieces that contain large ball at the tip smaller than the hook hole and larger than the hook groove with the vertical piece pushed against the bottom of the hook proove and the horizontal piece in direct contact with the upper surface of the block

[Claim 3] An apron-type spectacle frame that can freely be attached and detached to and from the from frame of spectacles to which lenses are connected by a connector without rims and an end piece is fixed to the onter edge of each lens with screws, wherein said end mece is fixed with a fitting block which has a book tiple and a hook groove drilled continuously in vertical direction, while each side of the apron-type frame has fixed leg having horizontal and vertical pieces that contain large ball as the tip smaller than the hook hole and larger than the book groove with the vertical place pushed against the bottom of the hook groove and the horizontal piece in direct contact with the upper surface of the block.

Brief description of Figures]

[Fig. 1] An example of apron-type spectacles of this invention.

[Fig. 2] A leg attached to the apron frame and an end piece to which said leg is hooked.

[Fig. 3] A leg hooked to the hook groove of the end piece.

[Fig. 4] Another example of apron-type spectacles of this invention.

(Fig. 5] Still another example of apron-type spectacles of this invention.

[Legend of parts]

- Apron-type frame
- Front frame
- Rim
- Connector
- End piece
- Nose pad استور
- Temple
- Hook baie
- 10. Rim
- 11. Connector
- 12. Rim lock
- 13. Leg
- 14. Ball
- 15. Vertical piece
- 16. Horizontal piece
- 17. Hook groove
- 18. Upper surface
- 19. End piece
- 20. Fitting block 21, Front frame
- 22. Half rim
- 23. **Lens**
- 24. Lens

[Fig. 3]

(Illustration)

PATENTTIRANG ATTOMY

**P20348475**6

87/11/1887 92:9T

394d

offer and the second file of the second seco

EXHIBIT 3

#1 17 m

# PROTEST UNDER 37 CFR 1.291 (a)

Please type a plus sign (+) inside this box +

PTO/SB/08A (08-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0851-0031
U.S. Patent and Trademark Office: U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

	Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.								
Substitute for form 1449A/PTO				Complete if Known					
				Application Number	09/182,862				
INFO	PRMATION	DIS	CLOSURE	Filing Date	October 21, 1998				
STATEMENT BY APPLICANT				First Named Inventor	Richard Chao				
				Group Art Unit	2873				
	(use as many she	ets as	necessary)	Examiner Name	Hui May				
Sheet	1	of	1	Attorney Docket Number					

U.S. PATENT DOCUMENTS								
Examiner initials	Cite No.1	U S. Pa	stent Document	Name of Patentee or Applicant of Cited Document	Date of Publication of	Pagas, Columns, Lines, Where Relevan		
		tials No.1		Kind Code <sup>2</sup> (if known)	of Cited Document	Cited Document MM-DD-YYYY	Pagas, Columns, Lines, Whore Releva Passages or Relevant Figures Appear	
	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>						
	<del> </del>	<del> </del>						
		<u> </u>						
		<del> </del>	<del></del>	<del>                                     </del>				

FOREIGN PATENT DOCUMENTS								
Sugariana	T	For	eign Patent O	ocument	Name of Patentee or Applicant of Cited Document	Date of Publication of Cited Document MM-DD-YYYY	Pages, Columns, Lines,	
Examiner Initials*	Cite No.	Office <sup>3</sup>	Number⁴	Kind Code <sup>6</sup> (if known)			Where Relevant Passages or Relevant Figures Appear	T <sub>6</sub>
					Boston Club	May 16, 1995		
					—.			
					-			

Examiner Signature	Date Considered	

EXAMINER: Initial if reference considered, whether or not citation is in conformance with MPEP 609. Draw line through citation if not in conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.

<sup>1</sup> Unique citation designation number. <sup>2</sup> See attached Kinds of U.S. Patent Documents. <sup>3</sup> Enter Office that issued the document, by the two-letter code (WIPO Standard ST.3). <sup>4</sup> For Japanese patent documents, the Indication of the year of the reign of the Emperor must precede the serial number of the patent document, <sup>5</sup> Kind of document by the appropriate symbols as indicated on the document under WIPO Standard ST. 16 if possible. <sup>6</sup> Applicant is to place a check mark hee if English language Translation is attached.

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 2.0 hours to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer; U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.